



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00103
Dato: 24. september 2020

Klager: PCI Holdings AG
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. april 2020, hvor ordmerket PASSPORTCARD, med søknadsnummer 201804028, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Magnetiske kort relatert til medisin- og helseforsikringer.

Klasse 36: Medisinsk forsikring, nemlig forsikringstjenester, forsikringsadministrasjon, håndtering av forsikringskrav og forsikringsovertakelser, tilveiebringelse av forsikringspoliser og program innenfor helseområdet, nemlig, medisinsk reiseforsikringsovertakelse og medisinske reiseforsikringsovertakelser; forsikringstjenester for betaling av medisinske utgifter, nemlig, medisinsk reiseforsikringsovertakelser og medisinske reiseforsikringsovertakelser og forhåndsbetalte utgifter til helsevesen; fremskaffelse av medisinske forsikringstjenester for bedrifter, nemlig, forsikringskonsultasjon, behandling av forsikringskrav og administrasjon av betalingskrav for bedrifter innenfor området medisinske reiser og medisinsk forsikring.

Klasse 44: Rådgivningstjenester relatert til medisinske tjenester, inkludert koordinering av fremskaffelse av medisinsk pleie; medisinske omsorgstjenester; medisinske analyse tjenester.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 30. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket PASSPORTCARD anses for å være beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- De engelske ordene PASSPORT og CARD er betegnende for henholdsvis et pass eller nøkkel, og kort. Sammenstillingen PASSPORTCARD er beskrivende for et magnetisk identitetskort i klasse 9, nemlig at dette inneholder passopplysninger som sikrer tilgang til bestemte rettigheter eller tjenester.

- Søk på Google på «Passport Card» gir ca. 788 000 treff og underbygger at merket er beskrivende for identitet- og reisedokument, som har størrelse som et kredittkort, og er et alternativ til et vanlig pass, som kan legitimere eieren, slik som nasjonale ID-kort.
- PASSPORTCARD er dermed beskrivende for varens art, det vil si identitetskort som sikrer tilgang til medisinske tjenester når man er på reise. Det foreligger nær tilknytning mellom magnetiske kort i klasse 9, og tjenestene i klasse 36 og 44, slik at merket også er beskrivende for tjenestene.
- På denne bakgrunn er merket heller ikke egnet til å skille søkers varer og tjenester fra andres, og merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i en rekke andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle produktene vil både være private sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- PASSPORTCARD har ingen kjent eller klar betydning. Ordsammenstillingen finnes ikke i ordbøker, er ikke kjent i bransjen og er ikke vanlig å bruke for varene og tjenestene. PASSPORT og CARD har riktignok betydninger hver for seg, men den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå PASSPORT som betegnende for et identitetsdokument for reise. Videre er det lite trolig at norske forbrukere vil oppfatte PASSPORT som nøkkel, og det foreligger ingen direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketeksten og varene og tjenestene.
- Selv om ordet pass brukes slik som i eksempelet Oslo-Pass-kort, vil likevel ikke gjennomsnittsforbrukeren oppfatte PASSPORT på denne måten for varer og tjenester relatert til medisin og helseforsikringer. PASSPORT vil som nevnt kun oppfattes som reisedokument, og har ingen tilknytning til varene og tjenestene. Skulle Klagenemnda likevel mene at PASSPORT vil bli oppfattet i betydningen nøkkel, foreligger det heller ingen direkte tilknytning mellom en slik betydning og varene og tjenestene.
- PASSPORTCARD vil iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Domstolene har flere ganger uttalt at dersom man må gjennom flere tankerekker for å forstå merkets betydning, er dette ofte et tegn på at merket er særpreget.
- Det vises til registreringer foretatt av Patentstyret av merker som inneholder ordet PASSPORT, for eksempel ECO PASSPORT og GOLD PASSPORT.
- Det vises til at det søkte merket har blitt godkjent av EU, og en rekke andre jurisdiksjoner. Det er vanskelig å se at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes

enn gjennomsnittsforbrukere i Europa. Det er ingen forhold ved merket som tilsier andre oppfatninger av merket i Norge enn i andre europeiske lands omsetningskretser.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PASSPORTCARD.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.

- 16 Det søkte merket er søkt blant annet for «magnetiske kort relatert til medisin- og helseforsikringer» i klasse 9, medisinske forsikringstjenester i klasse 36, og «rådgivningstjenester relatert til medisinske tjenester» i klasse 44.
- 17 Den norske gjennomsnittsfbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som bestående av ordene PASSPORT og CARD. Ordet PASSPORT er engelsk for pass/reisedokument, det vil si som den reisende kan legitimere seg med på reise, men har også blitt en del av språket som betegnelse for noe som gir forbrukeren tilgang til noe. CARD er det engelske ordet for kort.
- 18 Gjennomsnittsfbrukeren er godt kjent med at magnetiske kort i klasse 9 kan inneholde data om spesifikke forbrukertjenester, og at kortet gir brukeren tilgang til disse tjenestene. Et debetkort er et godt eksempel på slike kort, som i tillegg til å være et rent betalingskort, også fungerer som et ID-dokument som brukeren kan legitimere seg med. Et annet eksempel er adgangskort til treningssentre som gir brukeren tilgang til tjenestene som tilbys der. Det finnes generelt en rekke kort som gir innehaveren tilgang til tjenester som defineres av kortet.
- 19 Klagenemnda finner i lys av dette at PASSPORTCARD er beskrivende for art og egenskaper ved varene i klasse 9. Merketeksten vil forstås som et kort som brukeren kan legitimere seg med og som gir adgang til eksempelvis innehaverens helseforsikring på reise, for eksempel ved sykehusopphold. Ordmerket PASSPORTCARD består dermed av to ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger eller forståelser. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende ved de angjeldende varene i klasse 9.
- 20 De aktuelle forsikringstjenestene i klasse 36, og rådgivningstjenestene i klasse 44, har en nær og åpenbar tilknytning til varene i klasse 9, da det er disse tjenestene som det magnetiske kortet gir tilgang til, og som realiseres ved bruk av kortet. Klagenemnda anser derfor PASSPORTCARD for å være formålsangivende og beskrivende for de omsøkte tjenestene i klasse 36 og 44.
- 21 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom PASSPORTCARD og de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 23 De eldre registreringer som inneholder PASSPORT, som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsfbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte

merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.

- 24 Videre har klager vist til at merket blant annet er registrert i EU, og at dette må tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettsstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)